

BRISEIDA SOFÍA JIMÉNEZ GÓMEZ

Doctora en Derecho con mención internacional

Universidad Complutense de Madrid

LL.M. Colegio de Europa (Brujas)

GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES INMATERIALES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Prólogo

PEDRO ALBERTO DE MIGUEL ASENSIO

THOMSON REUTERS

ARANZADI

1ª edición, Enero 2020

465263



THOMSON REUTERS PREVIEW eBooks

Incluye versión en digital

Este trabajo se ha enmarcado en dos proyectos nacionales: Mitigación de los riesgos legales en el comercio internacional y transformación del Derecho internacional privado DER-2015-64063-P (MINECO-FEDER) y Comercio internacional y tutela de los activos inmateriales mediante reglas uniformes internacionales DER-2012-34086 (MINECO-FEDER).

El editor no se hace responsable de las opiniones recogidas, comentarios y manifestaciones vertidas por los autores. La presente obra recoge exclusivamente la opinión de su autor como manifestación de su derecho de libertad de expresión.

La Editorial se opone expresamente a que cualquiera de las páginas de esta obra o partes de ella sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

Por tanto, este libro no podrá ser reproducido total o parcialmente, ni transmitirse por procedimientos electrónicos, mecánicos, magnéticos o por sistemas de almacenamiento y recuperación informáticos o cualquier otro medio, quedando prohibidos su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo, por escrito, del titular o titulares del copyright.

Thomson Reuters y el logotipo de Thomson Reuters son marcas de Thomson Reuters

Aranzadi es una marca de Thomson Reuters (Legal) Limited

© 2020 [Thomson Reuters (Legal) Limited / Briseida Sofía Jiménez Gómez]

© Portada: Thomson Reuters (Legal) Limited

Editorial Aranzadi, S.A.U.

Camino de Galar, 15

31190 Cizur Menor (Navarra)

ISBN: 978-84-1308-025-3

DL NA 2532-2019

Printed in Spain. Impreso en España

Fotocomposición: Editorial Aranzadi, S.A.U.

Impresión: Rodona Industria Gráfica, SL

Polígono Agustinos, Calle A, Nave D-11

31013 – Pamplona

Índice General

	<i><u>Página</u></i>
ABREVIATURAS	17
PRÓLOGO	25
INTRODUCCIÓN	29
 CAPÍTULO I	
LOS BIENES INMATERIALES COMO OBJETO DE GARANTÍAS	41
I. Delimitación conceptual	41
II. Propiedad industrial	45
1. <i>Derechos nacionales</i>	45
1.1. Patentes	45
1.2. Marcas	51
1.3. Otros derechos	58
2. <i>Derechos supranacionales</i>	59
2.1. Patente europea con efecto unitario	60
2.2. Marca de la Unión Europea	64
2.3. Diseño de la Unión Europea	69
III. Propiedad intelectual	70
1. <i>Derechos de autor y derechos afines</i>	70
2. <i>Obras protegidas</i>	72
3. <i>Doble haz de derechos: moral y patrimonial</i>	76
4. <i>La ambición del mercado único digital</i>	79
IV. Diversidad de garantías mobiliarias sobre bienes inmateriales en Europa	82

1. Garantías mobiliarias de corte clásico	82
1.1. La prenda	82
1.2. Garantías específicas	86
A. Sobre derechos de explotación de obras cinematográficas y programas de ordenador	87
B. Sobre la propiedad industrial y la propiedad intelectual	89
2. Transmisión de la propiedad con fines de garantía: modelo germánico ...	91
3. Recurso a la "equity": modelo inglés	94
4. Garantía sobre el patrimonio de la empresa	98
4.1. Hipoteca sobre el establecimiento mercantil	98
4.2. Floating charge	100
V. Superación de la legislación tradicional	103
1. Experiencia estadounidense	103
1.1. Enfoque funcional	103
1.2. Constitución de un security interest sobre bienes inmateriales	107
2. Falta de coordinación con la normativa federal	109
2.1. Incertidumbre en la oponibilidad	109
2.2. Propuestas de racionalización del sistema de "perfection"	111
3. El trabajo de UNCITRAL	115
3.1. Instrumentos y objetivos	115
3.2. Enfoque global y flexible	118
 CAPÍTULO II	
PUBLICIDAD REGISTRAL. Oponibilidad frente a terceros de la garantía sobre bienes inmateriales	121
I. Dualidad de registros	121
II. Registros de propiedad industrial	123
1. Función de los registros nacionales	123
1.1. Generalidades	123
1.2. Registros de mera publicidad	124
1.3. Registros condicionantes de las operaciones relativas a la propiedad industrial	125

1.4. Sistema de folio real y documentación	127
2. <i>Principios ordenadores</i>	128
2.1. Inscripción	128
2.2. Calificación	130
2.3. Tracto sucesivo	131
2.4. Prioridad	131
2.5. Inoponibilidad	132
2.6. Fe pública	134
2.7. Legitimación	136
3. <i>Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea</i>	137
3.1. Importancia para los títulos europeos	137
3.2. Función del registro EUIPO	138
3.3. Procedimiento de inscripción-facultativo	140
3.4. Autorización y prueba para la presentación de la solicitud de inscripción de la garantía	142
4. <i>Oficina Europea de Patentes</i>	144
4.1. Marco jurídico para la inscripción de garantías sobre patentes europeas	144
4.2. Publicidad-noticia de la garantía inscrita	146
5. <i>Oficinas internacionales: OMPI</i>	147
5.1. Patentes “internacionales”	147
5.2. Marcas “internacionales”	148
5.3. Efectos de las inscripciones en el Registro Internacional	152
III. Registros de propiedad intelectual	155
1. <i>Pluralidad de soluciones</i>	155
1.1. Carencia de registros públicos de propiedad intelectual ..	156
1.2. Existencia de un registro de propiedad intelectual relativamente general	157
A. Registro de propiedad intelectual español	157
B. U.S. Copyright Office	160
1.3. Registros especiales para un sector o un tipo de obra literaria o artística	161
2. <i>Efectos de las inscripciones</i>	163
IV. Registro de garantías mobiliarias	164
1. <i>Registro de Bienes Muebles. Paradigma en España</i>	164

1.1. Definición	164
1.2. Funcionamiento	166
1.3. Acceso al Registro de Bienes Muebles	168
1.4. Consideración de la inscripción de la hipoteca sobre obra cinematográfica	169
1.5. Efectos de las inscripciones	171
2. Otros registros	172
2.1. Company Charges Register: función práctica en la órbita anglosajona	172
2.2. Secretaría del Tribunal de Comercio: modelo francés	175
2.3. Registro de garantías UCC: modelo estadounidense	175
3. Registro de garantías de UNCITRAL	177
3.1. Características generales	177
3.2. Coordinación con los RPI	180
3.3. Marco Común de Referencia europeo	181
3.4. Resultado	183

CAPÍTULO III

DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE A LAS GARANTÍAS INTERNACIONALES

I. Ausencia de regulación en convenios internacionales	186
1. <i>Convenio de Berna y Convenio de París</i>	186
2. <i>Acuerdo ADPIC y nuevos Tratados de Libre Comercio</i>	190
2.1. Acuerdo ADPIC	190
2.2. Nuevos tratados de libre comercio	190
3. <i>Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas</i>	192
II. Aspectos contractuales	193
1. <i>Delimitación de los aspectos jurídico-reales frente a los aspectos contractuales</i>	193
2. <i>Ámbito de aplicación de la "lex contractus"</i>	196
3. <i>Intervención de normas imperativas</i>	197
4. <i>Aspectos formales</i>	199
5. <i>Ley aplicable en defecto de elección</i>	203
5.1. La prestación característica	203

5.2. La ley de los vínculos más estrechos	204
5.3. La ley de la residencia habitual del prestamista	205
5.4. La ley de residencia habitual del otorgante de la garantía ..	206
III. Aspectos extracontractuales: Ejercicio de las acciones contra la infracción de los derechos	207
1. <i>Pertinencia del Reglamento Roma II</i>	207
2. <i>Legitimación del acreedor garantizado</i>	208
3. <i>Contraste con los derechos unitarios</i>	212
IV. Aspectos reales	213
1. <i>Norma de conflicto en España</i>	213
2. <i>Países de Derecho continental</i>	218
2.1. Italia	218
2.2. Portugal	219
2.3. Francia	220
2.4. Bélgica	222
2.5. Austria	224
2.6. Alemania	226
2.7. Suiza	229
2.8. Otros Estados: Hungría, Suecia y Eslovenia	231
V. Situación en los países de "common law"	232
1. <i>Reino Unido</i>	232
1.1. Localización de las patentes, marcas y copyrights	232
1.2. Posibles aspectos contractuales: constitución y ejecución de una garantía real sobre bienes inmateriales	234
1.3. Constitución de una garantía real sobre bienes inmateriales en Derecho inglés	238
1.4. Tratamiento en el Derecho escocés	240
2. <i>Estados Unidos</i>	241
2.1. El Artículo 9 del Uniform Commercial Code	241
2.2. Localización del deudor u otorgante de la garantía	245
2.3. Análisis de los registros aplicables a deudores extranjeros ..	247
2.4. Controversia y perspectivas de evolución	249
2.5. Situación de los derechos de propiedad industrial e intelectual extranjeros objeto de un security interest	251
3. <i>Australia</i>	254

3.1. Estado pionero en la regulación de las garantías internacionales sobre bienes inmateriales	254
3.2. Avances de Derecho material aplicables a derechos extranjeros	256
3.3. Norma de conflicto específica para las garantías sobre bienes inmateriales	257
VI. Propuestas a nivel internacional	259
1. <i>Ley modelo interamericana sobre garantías mobiliarias</i>	259
2. <i>Suplemento relativo a las garantías reales sobre propiedad intelectual de UNCITRAL</i>	261
2.1. Principio de deferencia a los regímenes nacionales de propiedad intelectual	262
2.2. Enfoques puros frente a enfoques híbridos	264
A. Enfoques puros	264
B. Enfoques híbridos	266
2.3. Ley Modelo de UNCITRAL sobre Garantías Mobiliarias ..	268
3. <i>El trabajo de los foros académicos</i>	268
3.1. Principios del American Law Institute	268
3.2. Principios CLIP	269

CAPÍTULO IV

CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS. PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN	273
---	------------

I. Oportunidad de crear una norma de conflicto específica: intereses en presencia	274
1. <i>Ponderación de intereses públicos y privados</i>	274
1.1. Armonización internacional de soluciones	274
1.2. Facetas de la "lex loci protectionis"	275
1.3. Inadaptación a las necesidades económicas y sociales	277
2. <i>Disponibilidad del crédito garantizado</i>	280
2.1. Facilitación de las operaciones	280
2.2. Eficiencia económica en las normas de conflicto europeas frente a las norteamericanas	282
3. <i>Adecuación al mercado interior</i>	283
3.1. Justificación europea	283

3.2. Las libertades fundamentales europeas en la norma de conflicto	284
3.3. Función de la norma de conflicto en contraposición a la armonización sustantiva	289
4. Seguridad del tráfico	290
4.1. Consecución de la seguridad del tráfico bajo la "lex loci protectionis"	290
4.2. Mitigación de la inseguridad: Determinación de la localización del otorgante	293
4.3. Estabilidad de la norma de conflicto según su origen	294
II. Ley aplicable a la constitución de la garantía real sobre bienes inmat	
teriales	296
1. <i>Ámbito de aplicación de la "lex loci protectionis"</i>	296
1.1. Transmisibilidad del objeto de la garantía	296
1.2. Concordancia con las propuestas internacionales	300
1.3. Consideración de la cesión de derechos de propiedad industrial e intelectual	303
2. <i>Forma de la constitución y "lex loci protectionis"</i>	305
2.1. Derechos de propiedad industrial e intelectual nacionales	305
2.2. Derechos de propiedad industrial unitarios	307
A. Marca de la Unión	307
B. Patente europea con efecto unitario	308
C. Norma subsidiaria: localización del registro	311
3. <i>Inadecuación de la "lex originis" para garantías</i>	311
3.1. Problemas de localización	311
3.2. Incoherencia con la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial	313
4. <i>Indeterminación de la ley de los vínculos más estrechos</i>	317
4.1. Problemática de la ley de los vínculos más estrechos	317
4.2. Respuesta en los foros internacionales	320
5. <i>Papel de la autonomía conflictual y sus limitaciones</i>	321
5.1. ¿Sería posible la elección de la ley aplicable a la garantía?	321
5.2. Argumentos en contra de la autonomía conflictual	324
6. <i>Alcance limitado de la "lex registri"</i>	329
6.1. El registro como punto de conexión determinante	329

6.2. Evaluación a la luz de la experiencia internacional: El Convenio de Ciudad del Cabo	332
7. <i>Alcance de la residencia habitual del otorgante de la garantía</i>	333
7.1. Forma de constitución de la garantía	333
7.2. Especificación de los derechos y extensión de la garantía ..	335
7.3. Inclusión de los derechos futuros	336
7.4. Separabilidad de los derechos morales	339
7.5. Inclusión de los rendimientos de los derechos gravados ..	340
 CAPÍTULO V	
EFFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS	343
I. Oponibilidad de la garantía sobre bienes inmateriales frente a terceros	343
1. <i>Solución en las propuestas internacionales</i>	344
2. <i>Fundamentos para la aplicación de la "lex loci protectionis"</i>	345
2.1. Propuestas de adaptación del Registro de Bienes Muebles	347
2.2. Perspectiva de evolución registral en la Unión Europea ..	349
2.3. Consideración a partir de los derechos de propiedad industrial unitarios de la UE	351
2.4. Conexión entre la oponibilidad y la prioridad de la garantía real	352
2.5. La aplicación como norma imperativa de la "lex loci protectionis"	353
3. <i>Incidencia de los derechos de propiedad intelectual no registrados</i>	355
4. <i>Oponibilidad frente a terceros adquirentes de los derechos de propiedad industrial e intelectual</i>	359
5. <i>Oponibilidad frente a otros acreedores y administrador concursal</i>	361
5.1. Riesgos para el acreedor garantizado	361
5.2. Crítica al primer y tercer enfoque híbrido de UNCITRAL	362
5.3. Análisis de la recomendación de UNCITRAL	363
6. <i>Oponibilidad en el concurso internacional</i>	365
6.1. Localización de los bienes inmateriales	365
6.2. Inmunidad de las garantías reales	366
6.3. Impugnación de las garantías reales	372

6.4. "Global Rules on Conflict of Law Matters in International Insolvency Cases"	375
II. Prioridad y ejecución de la garantía real sobre bienes inmateriales ..	377
1. <i>Ley aplicable a la prioridad</i>	377
1.1. Solución en las propuestas internacionales	377
1.2. Conexión de la ley aplicable a la prioridad de las garantías reales y la transmisión de la titularidad sobre bienes inmateriales	379
1.3. Especial incidencia de los créditos derivados de la propiedad industrial e intelectual	380
2. <i>Ley aplicable a la ejecución</i>	381
2.1. Solución en las propuestas internacionales	381
2.2. La ejecución de la hipoteca mobiliaria	383
2.3. Relevancia de los Registros de Propiedad industrial	385
2.4. Problemática de la distinción de los efectos "inter partes" y "erga omnes" en sede ejecutiva	387
3. <i>Implicaciones de la solución aceptada para la constitución de la garantía real sobre bienes inmateriales</i>	388
4. <i>Competencia judicial internacional</i>	392

CAPÍTULO VI

CUESTIONES DE RECONOCIMIENTO DE LAS GARANTÍAS SOBRE BIENES INMATERIALES

397

I. Constitución de una garantía extranjera sobre bienes inmateriales situados en España

397

- | | |
|--|-----|
| 1. <i>Análisis legislativo</i> | 399 |
| 2. <i>Inscripciones registrales de garantías reales sobre propiedad industrial e intelectual</i> | 404 |
| 3. <i>Evolución de la doctrina registral y notarial</i> | 406 |

II. Enfoque funcional para el reconocimiento de garantías reales sobre bienes inmateriales

408

- | | |
|---|-----|
| 1. <i>Limitación del Derecho material de los Estados miembros de la Unión Europea</i> | 408 |
| 2. <i>Tensión con el Derecho del Estado de protección</i> | 411 |
| 3. <i>Desarrollo de la solución de los Principios CLIP</i> | 414 |

3.1. Norma de adaptación	414
3.2. Inspiración en la norma contenida en el Reglamento europeo de sucesiones	418
3.3. Reflexiones acerca de la adaptación	419
4. <i>Respuestas en el Derecho español y europeo</i>	420
4.1. Definiciones funcionales de garantía	420
4.2. Especial consideración de la "floating charge"	424
III. Incidencia de la forma requerida por los registros	427
1. <i>Incompatibilidad entre leyes aplicables</i>	427
2. <i>¿Utilidad de una determinada forma en el tráfico internacional?</i>	429
IV. Justificación del "dépeçage"	432
V. Sinergia de las reformas a nivel sustantivo y conflictuales en la Unión Europea	434
BIBLIOGRAFÍA	437

Thomson Reuters ProView. Guía de uso